

Vzgr Rb Utrecht, 19 februari 2010, Spakenburg Paling v Jaak



## HANDELSNAMENRECHT

### Handelsnaam Spakenburg Paling

- Een gering onderscheidend vermogen kan er toe leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet omdat gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Er is echter geen rechtsregel die eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft.

Spakenburg Paling heeft haar handelsnaam in het handelsregister doen inschrijven en Jaak c.s. hebben in onvoldoende mate aannemelijk gemaakt dat deze handelsnaam niet wordt gebruikt. Aldus komt Spakenburg Paling voor bescherming als handelsnaam in aanmerking. Het gebruik door Jacob van Jan van de domeinnamen kan voorts worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam.

### Inbreukmakende domeinnamen palingspakenburg

- De enkele omkering in de volgorde van de gebruikte - identieke - namen is echter onvoldoende om een meer dan gering verschil te kunnen aannemen.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de handelsnaam van Spakenburg Paling en de domeinnamen in kwestie niet geheel identiek zijn. De enkele omkering in de volgorde van de gebruikte - identieke - namen is echter onvoldoende om een meer dan gering verschil te kunnen aannemen. Nu bovendien de bezoeker van de websites die aan deze domeinnamen zijn gekoppeld, terecht komt bij een onderneming in exact dezelfde branche als die van Spakenburg Paling, is bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. Deze verwarring wordt niet voorkomen door het enkele feit dat de bezoeker van de betreffende website kan constateren dat de website van Jacob van Jan wordt bezocht.

De domeinnamen maken derhalve inbreuk op het handelsnaamrecht van Spakenburg Paling.

## MERKENRECHT

### Geen overeenstemming domeinnamen met beeldmerk

- De tekst van de domeinnamen vertonen uiteraard ook overeenstemming met de tekst in het beeldmerk van Spakenburg Paling, maar dit is onvoldoende om van een overeenstemming met het beeldmerk van Spakenburg Paling te kunnen spreken.

Het onderscheidend vermogen van een beeldmerk is immers niet zo zeer gelegen in de daarin voorkomende tekst als wel in de wijze waarop deze in beeld wordt

gebracht. Daarmee vertonen de domeinnamen geen enkele overeenstemming.

Vindplaatsen:

### Vzgr Rb Utrecht, 19 februari 2010

(H.A.E. Uniken Venema)

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 279348 / KG ZA 09-1349

Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPAKENBURG PALING B.V.,

gevestigd te Bunschoten Spakenburg,

eiseres,

advocaten mrs. S.C. van Schaik en W. Seinen,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JAAK B.V.,

gevestigd te Bunschoten Spakenburg,

2. JACOB JAN KOELEWIJN,

wonende te Bunschoten Spakenburg,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KOELEWIJN JACOB VAN JAN B.V.,

gevestigd te Bunschoten Spakenburg,

gedaagden,

advocaten mrs. A.A. Kappert en T.E. Mellema.

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Spakenburg Paling

- de wijziging van eis

- de intrekking van de vorderingen tegen de oorspronkelijk medegedaagden Dima Support VOF en haar vennoten Start Invest D B.V., Invest Projects D B.V. en Jurgen Berkhof.

- de pleitnota van Jaak c.s. en de daarbij behorende op voorhand toegezonden producties

- de aanhouding

- de brief van mr. A.A. Kappert van 4 februari 2010, waarin om vonnis wordt gevraagd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

### 2. De feiten

2.1. Spakenburg Paling exploiteert een onderneming die zich bezig houdt met het verwerken en verhandelen van vis. De vennootschap wordt bestuurd door de gebroeders [...] en [...] Koelewijn.

De handelsnaam "Spakenburg Paling" is in 1992 ingeschreven in het handelsregister.

Spakenburg Paling is sinds augustus 2000 rechthebbende op een Benelux beeldmerk (inschrijvingsnummer 0688189) voor de klasse 29. In dit beeldmerk zijn de woorden "Spakenburg Paling"

met gele letters weergegeven op een donderblauw rechthoekig vlak, waarbij voor de hoofdletters "S" en "P" gebruik is gemaakt van de afbeelding van een paling.

Spakenburg Paling maakt onder meer gebruik van de websites ""paling.nl" en "zalm.nl".

2.2. [...] Koelewijn, een broer van [...] en [...] Koelewijn, is directeur en medebestuurder van Jacob van Jan. Deze vennootschap exploiteert net als Spakenburg Paling een onderneming die zich bezighoudt met het verhandelen en bewerken van vis.

Jacob van Jan maakt gebruik van de website "jacobvanjan.nl".

2.3. Spakenburg Paling en Jacob van Jan zijn allebei gevestigd op het industrieterrein van Bunschoten Spakenburg.

2.4. Jaak, een financiële holding van [...] Koelewijn, heeft in juli 2009 de domeinnamen "spakenburgpaling.nl", "spakenburgpaling.com" en "spakenburgpaling.eu" laten registreren.

Vervolgens heeft zij deze domeinnamen op zodanige wijze in gebruik genomen dat de bezoeker van de betreffende website - via een zogeheten re-direct - terecht kwam op de website "jacobvanjan.nl".

2.5. Spakenburg Paling heeft op 14 december 2009 beslag doen leggen op de domeinnaam "spakenburgpaling.nl".

2.6. De domeinnamen "palingspakenburg.nl" en "palingspakenburg.com" zijn in 2008 door [...] Koelewijn geregistreerd. Deze domeinnamen zijn door een administratieve fout, korte tijd gehouden door Dima Support V.O.F.

2.7. Spakenburg Paling heeft op 22 december 2009 bij Dima Support V.O.F. beslag doen leggen op de domeinnaam "palingspakenburg.nl".

2.8. Spakenburg Paling heeft bij brief van haar raadsman van 22 december 2009, Jaak gesommeerd de inbreuk op de handelsnaam en het merkrecht van Spakenburg Paling te staken en alle hiervoor genoemde domeinnamen aan Spakenburg Paling over te dragen.

2.9. Jaak en J.J. Koelewijn hebben hun domeinnaamserver op 4 januari 2010 schriftelijk opdracht gegeven om de domeinnamen "spakenburgpaling.nl", "spakenburgpaling.com" en "spakenburgpaling.eu" over te dragen aan Spakenburg Paling.

Daarbij is tevens de re-direct van deze domeinnamen naar de website "jacobvanjan.nl" verwijderd.

2.10. De domeinnaam "palingspakenburg.com" is inmiddels door Dima Support V.O.F. overgedragen aan Jacob van Jan. De overdracht van de domeinnaam "palingspakenburg.nl" zal ook plaatsvinden maar wordt nog belemmerd door het op 22 december 2009 gelegde beslag. Ingevolge deze (voorgenomen) overdracht zijn de vorderingen tegen Dima Support V.O.F. ingetrokken.

### 3. Het geschil

3.1. Jaak c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen de bij wijziging van eis ingestelde vordering tegen gedaagde sub 3, met betrekking tot de in de productie 8 bij de dagvaarding opgenomen foto's, gebaseerd op het auteursrecht (IV). Dit bezwaar is gegrond verklaard

omdat deze wijziging van de eis te laat is aangekondigd terwijl deze een geheel nieuw element aan het geding toevoegt.

3.2. Aldus zijn na wijziging van eis en na intrekking van de vorderingen VII t/m XI in dit geding de volgende vorderingen aan de orde:

a. Jaak c.s. te gebieden iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van Spakenburg Paling te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik van de domeinnamen "palingspakenburg.nl" en "palingspakenburg.com" dan wel het gebruik van enig domeinnaam die de bestanddelen (ongeacht hun volgorde) van de handelsnaam Spakenburg Paling bevat (I + XII);

b. Jaak c.s. te gebieden iedere inbreuk op de merkrechten van Spakenburg Paling te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik van de domeinnamen "palingspakenburg.nl" en "palingspakenburg.com" dan wel het gebruik van enige domeinnaam die de bestanddelen (ongeacht hun volgorde) van het merk Spakenburg Paling bevat (II + XIII);

c. Jacob van Jan te gebieden de domeinnamen "palingspakenburg.nl" en "palingspakenburg.com" kosteloos te laten rerouten naar de website van eiseres, te weten "paling.nl" (III);

d. Jacob van Jan te gebieden de domeinnamen "palingspakenburg.nl" en "palingspakenburg.com" kosteloos aan eiseres over te dragen (IV).

Een en ander op straffe van dwangsommen, de hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de proceskosten ex artikel 1019h Rv en met bepaling van een termijn ex artikel 1019i Rv. (VI, XIV, XV en XVI)

3.3. Jaak c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

4.1. Het geschil wordt gevormd door de vraag of Jaak c.s. het gebruik van de domeinnamen "palingspakenburg.nl" en "palingspakenburg.com" moeten staken wegens vermeende inbreuk op de door Spakenburg Paling gestelde rechten.

4.2. Het verweer van Jaak c.s. komt er, verkort weergegeven, op neer dat Spakenburg Paling geen rechten kan doen gelden op de hiervoor onder 4.1. bedoelde domeinnamen.

Daartoe stellen zij dat de domeinnamen niet identiek zijn aan de handelsnaam van Spakenburg Paling en daar ook meer dan in geringe mate van afwijken. Bovendien betwisten Jaak c.s. dat er door het gebruik van de domeinnamen verwarring zou kunnen ontstaan met de handelsnaam van Spakenburg Paling omdat deze handelsnaam slechts weinig en niet consequent wordt gebruikt. Ook voeren zij aan dat de handelsnaam van Spakenburg Paling, door het gebruik van twee beschrijvende aanduidingen slechts een beperkte beschermingsomvang geniet.

Daarnaast stellen Jaak c.s. dat zij ook geen inbreuk maken op het beeldmerk van Spakenburg Paling. Daartoe voeren zij aan dat de beeldmerkregistratie slechts de grafische voorstelling beschermt en geen betrekking

heeft op de woordcombinatie als zodanig. Jaak c.s. stellen dat Spakenburg Paling haar beeldmerk ook nauwelijks gebruikt zodat aan het beeldmerk ook niet door inburgering een ruimere beschermingsomvang toekomt.

Tenslotte betwist Jacob van Jan dat zij gehouden is om de domeinnamen aan Spakenburg Paling over te dragen. Jacob van Jan stelt dat zij door de registratie en het gebruik van de domeinnamen niet onrechtmatig jegens Spakenburg Paling handelt aangezien de domeinnamen als zodanig nog vrij waren en zij bij de registratie daarvan niet te kwader trouw heeft gehandeld. Jacob van Jan heeft in dit kader nog aangevoerd dat zij een legitiem belang bij het gebruik van deze domeinnamen heeft omdat haar onderneming in Spakenburg is gevestigd en in paling handelt.

4.3. Met betrekking tot de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht van Spakenburg Paling wordt het volgende overwogen.

Een gering onderscheidend vermogen kan er toe leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet omdat gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Er is echter geen rechtsregel die eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. Spakenburg Paling heeft haar handelsnaam in het handelsregister doen inschrijven en Jaak c.s. hebben in onvoldoende mate aannemelijk gemaakt dat deze handelsnaam niet wordt gebruikt. Aldus komt Spakenburg Paling voor bescherming als handelsnaam in aanmerking. Het gebruik door Jacob van Jan van de domeinnamen kan voorts worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam.

4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de handelsnaam van Spakenburg Paling en de domeinnamen in kwestie niet geheel identiek zijn. De enkele omkering in de volgorde van de gebruikte - identieke - namen is echter onvoldoende om een meer dan gering verschil te kunnen aannemen. Nu bovendien de bezoeker van de websites die aan deze domeinnamen zijn gekoppeld, terechtkomt bij een onderneming in exact dezelfde branche als die van Spakenburg Paling, is bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. Deze verwarring wordt niet voorkomen door het enkele feit dat de bezoeker van de betreffende website kan constateren dat de website van Jacob van Jan wordt bezocht.

De domeinnamen maken derhalve inbreuk op het handelsnaamrecht van Spakenburg Paling.

Het gebruik van deze domeinnamen dient derhalve te worden gestaakt. De vordering tot het gestaakt houden van enige domeinnaam die elementen van de handelsnaam van Spakenburg Paling bevat, is te onbepaald en te verstrekkend. De afzonderlijke elementen van de handelsnaam kunnen immers niet worden gemonopoliseerd. Om die reden zal dit onderdeel van de vordering worden afgewezen.

4.5. De tekst van de domeinnamen vertonen uiteraard ook overeenstemming met de tekst in het beeldmerk van Spakenburg Paling, maar dit is onvoldoende om van een overeenstemming met het beeldmerk van Spa-

kenburg Paling te kunnen spreken. Het onderscheidend vermogen van een beeldmerk is immers niet zo zeer gelegen in de daarin voorkomende tekst als wel in de wijze waarop deze in beeld wordt gebracht. Daarmee vertonen de domeinnamen geen enkele overeenstemming.

4.6. Uit het hiervoor overwogene vloeit voort dat Spakenburg Paling zich terecht beroept op artikel 5 van de Handelsnaamwet en dat haar vorderingen voor zover op haar handelsnaamrecht gegrond, als na te melden worden toegewezen. Deze vorderingen zullen, voor zover deze op haar merkrechten zijn gegrond, worden afgewezen.

4.7. Spakenburg Paling heeft daarnaast voldoende aannemelijk gemaakt dat Jacob van Jan dan wel J.J. Koelewijn onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door bewust en te kwader trouw de bedoelde domeinnamen te verwerven. Jacob van Jan was immers bekend met de handelsnaam die Spakenburg Paling bezigde en de conclusie kan niet anders luiden dan dat zij bewust een daarop lijkende domeinnaam heeft willen houden. Denkbaar is immers dat er voldoende alternatieven voorhanden die het mogelijk maken een andere domeinnaam te registreren die recht doet aan de branche waarin Jacob van Jan werkzaam is, dan wel een van beide elementen bevat. In hoeverre de verstoorde familieverhoudingen een rol spelen, zoals door Spakenburg Paling is gesteld, is voorshands onvoldoende duidelijk en kan in het kader van het onderhavige kort geding wellicht ook beter buiten beschouwing blijven.

4.8. Uit het voorgaande volgt dat de vordering strekkende tot overdracht van de domeinnamen aan Spakenburg Paling zal worden toegewezen. Nu Jacob van Jan geen verweer heeft gevoerd tegen het kosteloos rerouten van deze domeinnamen naar de website "paling.nl", is deze vordering eveneens voor toewijzing vatbaar.

4.9. De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt als volgt.

4.10. Gelet op de intrekking van de vordering tegen de oorspronkelijke medegedaagden is Spakenburg Paling jegens hen gehouden de door hen gemaakte proceskosten te voldoen.

Deze proceskosten zijn echter niet afzonderlijk begroot en de raadslieden van Dima Support V.O.F. en haar vennoten hebben zich daarover ook niet verder uitgelaten, zodat deze kosten hier niet worden toegewezen.

4.11. Aangezien partijen over en weer op onderdelen in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd op de wijze als hieronder bepaald.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Jaak c.s. het gebruik van de domeinnamen "palingspakenburg.nl" en "palingspakenburg.com" te staken en gestaakt te houden, en bepaalt dat Jaak c.s. voor iedere overtreding daarvan na de betekening van dit vonnis een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,-- voor iedere dag of per geval van overtreding, zulks ter keuze van Spakenburg Paling, tot een maximum van EUR 25.000,--;

5.2. gebiedt Jacob van Jan om binnen drie werkdagen na de datum van dit vonnis de domeinnamen "palingspakenburg.nl" en "palingspakenburg.com" op eigen kosten te laten rerouten naar de website van Spakenburg Paling, te weten de website "paling.nl" (IP adres 195.144.2.41), en bepaalt dat Jacob van Jan voor iedere dag dat hij ingebreke blijft met de voldoening aan dit gebod een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,-,-- zulks tot een maximum van EUR 25.000,-,--;

5.3. gebiedt Jacob van Jan binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen "palingspakenburg.nl" en "palingspakenburg.com" op eigen kosten aan Spakenburg Paling over te dragen door de betrokken registrar te verzoeken om de overdracht van deze domeinnamen te bewerkstelligen (onder gelijktijdige toezending van een kopie van dit verzoek aan de raadsliden van Spakenburg Paling) en gebiedt haar voorts haar volledige medewerking te verlenen aan het vervullen van de daartoe benodigde formaliteiten, met bepaling dat Jacob van Jan voor iedere dag dat zij ingebreke blijft met de voldoening aan dit gebod een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,-,-- zulks tot een maximum van EUR 25.000,-,--;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. compenseert de proceskosten tussen partijen en bepaalt dat ieder partij de eigen kosten draagt;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A.E. Uniken Venema en in het openbaar uitgesproken door mr. M.I. Slootweg op 19 februari 2010.

---